世界のFRAND 判例 Vol.35



藤野 仁三 FRAND研究会代表 藤野IPマネジメント

「Unwired Planet事件控訴審判決(1)」
一海外のSEPを含むグロー バル特許のポートフォリオライセンスがFRANDであると判断した英国 控訴裁判所判決

Unwired Planet v. Huawei Technologies, Royal Court of Justice (U.K.), [2018] EWCA Civ 2344, 23/10/2018

FRAND 宣言した SEP のグローバルライセンスを FRAND であると認定した一審(英 国特許法院)の判決を不服とするファーウェイの控訴を退け、一審判決を支持した英国控 訴裁判決。控訴審では、① グローバルライセンスは FRAND 適格か、② 他のライセン シーと異なるライセンス条件は FRAND 義務違反か、③ EU 競争法上、訴訟提起前に事 前警告を行わなければならないか――の三つの争点が争われた。本稿は、「グローバルラ イセンス | (第1の争点)を取り上げる。

1. 事案の概要

(1) 当事者と訴訟原因

原告のUnwired Planet (以下、Unwired) は米国カリフォ ルニア州に本社を置く特許管理会社で、第二世代(2G)、第 三世代 (3G)、第四世代 (4G) などの通信規格に関連する 世界の特許ライセンスを提供している。被告の華為技術(以 下、ファーウェイ)は、中国深圳市を本拠とするグローバル 企業で無線通信機器を製造・販売している。

Unwiredは2014年、ファーウェイ、サムスンおよびグーグ ルを特許侵害で英国特許法院(以下、一審)に提訴した。一 審は、5件の係争特許〈全てが標準必須特許(SEP)〉のう ち2件が有効であり、上記通信規格に必須であると認定した。 同判決後、サムスンとグーグルはUnwiredからライセンスを 受け入れて和解した。裁判係属中にファーウェイも和解協議 を継続したが、条件が折り合わず交渉は不調に終わった。

(2) ライセンス交渉

両当事者は2015年6月に一審の勧告によりライセンス交 渉を再開し、Unwiredは① SEPを含むグローバル特許のポー トフォリオライセンス (以下、グローバルライセンス)、② 英国SEPに限定したライセンス(以下、英国ライセンス)、 ③ ファーウェイが希望するSEPのライセンス――をファー ウェイに示した。

最終的に提示した料率はグローバルライセンスの4G対応 では0.13%、2G/3G対応では0.015%、英国ライセンスの場 合、4G対応の端末では0.55% (インフラ設備=0.42%)、 2G/3G対応の端末では0.28% (インフラ設備=0.21%) で あり、英国ライセンスの料率は同一類型のグローバルライセ ンスの料率よりも高くなっていた。ファーウェイは2016年 10月、英国ライセンスの受け入れを申し入れ、ライセンス 条件として4G対応の端末が0.059%(インフラ設備= 0.061%)、3G対応の端末が0.046% (インフラ設備も同率)、 2G対応の端末が0.045% (インフラ設備も同率) を提案した。

(3) 一審判決

一審は、① FRANDライセンスを希望する合理的な判断 力を有する当事者にとって、グローバルライセンスは FRAND適格である、② Unwiredが提示したライセンス料率 はFRANDである、③ ファーウェイが対案として提示した 英国ライセンスの料率はFRANDではない――と認定した。 そのうえで、既に有効性を認定していたUnwiredのSEPを ファーウェイが侵害すると認定し、侵害の差止めを命じた。

ただし、Unwiredの提示したグローバルライセンスの料率 が高すぎるという理由から、グローバルライセンスの料率お よび英国ライセンスの料率を算定した。また、UnwiredがEU 競争法に違反したとするファーウェイの主張については、関 連市場における支配的地位を認めたが、その乱用までは認め なかった。

ファーウェイは一審の判決を不服として控訴。控訴裁判所 はファーウェイの主張を退け、一審の判決を支持した。

2、争点

- (1) グローバルライセンスはFRAND適格か。
- (2) 他のライセンスと異なる条件は非差別原則に反するか。
- (3) 事前警告は競争法上不可欠な義務か。

今号では上記(1)の争点についての控訴審判決を取り上 げ、その他については次号で紹介する。

3、判旨

(1) 当事者の主張

① グローバルライセンスのFRAND適格に係るファー ウェイの主張

一国の裁判所が定めた条件でのグローバルライセンス受 け入れを義務付けるのは間違いであり、一審がグローバルラ イセンスをFRAND適格と認定したことは誤りである。原告 の収益の過半(64%)は中国特許に対するライセンス収入 であること、ドイツと中国で英国SEPの対応特許を巡る裁 判が係属中であること、そして対応特許が存在しない国もあ ることなどの事実を考慮するならば、一審がグローバルライ センスをFRAND適格と認めたのは誤りである。

SEP保有者と標準利用者がグローバルライセンスに合意 する例があるが、本件は英国とドイツでライセンス交渉が始 まる前に裁判が起こされているので、一般的な場合とは状況 が異なる。一審は、英国のSEPについてのみその有効性と 侵害の有無を判断すべきであって、その際にFRAND宣言が なされている事実を考慮しなければならない。FRANDロイ ヤルティーは、原則としてSEPの属地性を考慮して決定さ れる。差止めは、SEPの登録国におけるFRAND対価を確実 に得られるようにする手段である。

② ファーウェイの主張に対するUnwiredの反論

FRAND宣言により、SEP保有者はSEPに係る特許権の 行使を制限する義務が課されるが、その制限は、ファーウェ イを含む標準利用者が対象となる。そのような制限がない場 合は、通常の特許と同じように差止めを求めることができる。 ただし、SEP保有者は、FRAND条件でSEPのライセンス を提供する用意があることが求められる。言い換えれば、 FRANDライセンスを受け入れれば、差止めは回避できるの である。

ライセンスは特許侵害の救済のためにあるのではない。 SEP保有者からライセンスの申し入れがあり、SEP利用者 がそれを受け入れることによって、初めて差止めが回避され るのである。ライセンスを受け入れなければ、当然ながら差 止めを回避することはできない。

また、SEPライセンスの申し入れとは、特定のSEPに限 定されるものではない。グローバルライセンスの場合、善意 のライセンサー (willing licensor) と善意のライセンシー (willing licensee) は通常、グローバルライセンスに同意し ているので、そのようなライセンスはFRAND適格である。 SEP保有者がSEPを含むグローバル特許のポートフォリオ ライセンスを申し入れた時点でSEP保有者のFRAND義務は 全うされたことになる。ライセンシーは、場合により、ポー トフォリオライセンスの個々の構成特許についてその有効性 等を争うことは可能である。ライセンス契約でそのための方 法を定めておけばよい。

(2) SEPのグローバルライセンスについて

以上の当事者の主張を踏まえて、控訴裁判所は以下のとお り判決した。

特許侵害の救済を属地主義に基づいて判断することに異論 を差し挟む余地はない。英国SEPの侵害問題は、英国の裁 判所が判断する事項である。特許が有効と認定され、その侵 害が立証されれば、英国の裁判所は侵害された特許について の救済を認めることができる。その場合、差止めは係争中の SEPに限定して認められる (Coflexip SA v. Stolt Comex [2001] PRC)。これは損害賠償についても同様である。

しかし、FRAND宣言がある場合、込み入った複雑な要素 を考慮しなければならないので、状況が異なっている。例え ば、FRAND宣言は国際的な標準化機関に対する約束である ため、宣言の効果は世界に及ぶことになる。スマートフォン を持って世界を旅する人が特許侵害者とされないよう、 SEPの各国における対応特許にもFRAND宣言が適用されな ければならない。そうでないと、関連特許に対する過剰なラ イセンス料を徴収する機会がSEP保有者に与えられるであ

ろう。だからこそ、標準利用者は全てのSEPについて FRAND条件でのライセンスを得る必要がある。

しかし、SEP保有者にも保護が認められなければならな い。SEP保有者は標準利用者から正当な報酬を受けること、 標準化の作業に参加できることなどが認められている。標準 利用者による発明のタダ乗りも防止されなければならない。 そのため、標準利用者はライセンス交渉に前向きに取り組む ことが求められるのである。そして標準利用者は、状況に応 じた適切なFRAND条件に従わなければならない。

このような理由から、控訴裁は、SEP保有者と標準利用 者の間のグローバルライセンスは原則としてFRANDである と考える。例外もあるだろうが、それが差別的でない限り、 公正かつ合理的な両者間の合意であると考えてよい。SEP 保有者に国ごとの個別ライセンスを強いるほうが、むしろ非 合理である。原則として、グローバルライセンスあるいは限 定された複数国での特許ライセンスであっても、そのオ ファーがあればFRAND適格となりうる。

(3) 訴訟提起後のFRAND交渉

当事者が善意のライセンサーと善意のライセンシーであ ると仮定しよう。善意のライセンサーが英国限定のFRAND ライセンスの許諾を拒否したのであれば、その差止請求は当 然認められない。逆に、善意のライセンシーが英国限定の FRANDライセンスの受け入れを拒否したのであれば、善意 のライセンサーの差止請求は認められうる。問題は、両者間 のライセンスが、業界慣行に沿っていて、非差別的で、英国 SEPに限定されないグローバルライセンスの場合である。 善意のライセンサーがライセンスを拒否したのであれば、差 止めは認められないが、逆に、善意のライセンシーが受け入 れを拒否したのであれば、差止めは原則として請求できる。

海外の対応特許を含む全SEPに対するFRAND条件での ライセンスが提示されたにもかかわらず、標準利用者がその 受け入れを正当な理由なく拒否した場合、SEP保有者は SEPの所在する国で裁判を提起しなければならない。それ には膨大な費用を要する。これは、SEPの適用範囲を拡張 することではないし、裁判所の管轄を拡大することでもなく、

単に、① 標準化機関に対するFRAND宣言をSEP保有者が 順守した、② FRANDライセンスの申し入れを標準利用者が 正当な理由なく拒絶した――ことを認定し、SEP保有者は、 特定のSEP侵害の差止めを含めた特許侵害に対する通常の 救済を求めることができると認定しただけのことである。

(4) 引用判例の検討

当事者が引用した判例を以下で検討する。

一審がグローバルライセンスをFRAND適格と認めたのは 誤りであると主張するファーウェイは、その主張の根拠とし てMotorola v. EC 事件 (Case AT.39985) を挙げた。この 事件の背景には、モトローラがアップルを相手取ってドイツ で提起したSEPに係る特許権侵害訴訟がある。具体的には アップルがドイツSEPに限定したライセンスを希望したも のの、モトローラがドイツSEPのみに係るライセンスは FRANDではないとして、アップルに対して侵害差止訴訟を 提起したことが発端になっている。モトローラによる提訴は 競争法に違反する可能性があるとして、EUの競争当局が調 査を発動したものが上記事件である。EUの競争当局は、ド イツSEPに限定したライセンスがFRANDであると認め、 FRANDライセンスを拒絶して訴訟を提起したモトローラが 支配的地位を乱用したと決定した。

このEU競争当局の決定について、本件の一審は、ドイツ 限定のライセンスをFRANDと認めただけであって、どのよ うな場合にグローバルライセンスがFRANDと認められるか については何ら示唆を与えていないと解釈しており、控訴審 もその解釈に同意する。Motorola v. EC事件の場合、その 提訴理由は「商業的利益を守るため」とされているが、なぜ アップルの対案が出された後で訴訟を提起したのか、それを 正当化する理由は明らかにされていない。

何がFRAND適格かという問題に関して、2017年11月の EUガイドライン〈COM (2017) 712final〉は「ケース・バ イ・ケース」で判断すべきであるとし、「世界市場で販売さ れる商品の場合、グローバル条件で許諾されるSEPライセ ンスのほうがより効率的であり、それゆえにFRANDの精神 に合致するであろう」(Section 2.2) と述べている。

Unwiredがその主張を裏付けるために引用したのは Pioneer v. Acer事件 (7 O 96/14) とSLC v. Vodafone事件 (4a 073/14) の 2 件のドイツ判決例である。前者は、SEP 保有者がグローバルライセンスを提示し、被告がドイツ特許 限定のライセンスを希望した事案で、マンハイム地裁は、被 告の親会社がグローバルな展開をしている場合、企業は国ご との個別のライセンスよりもグローバルなポートフォリオラ イセンスを採用しているということが経験則上明らかである と述べている。さらに、ライセンスがドイツSEPに限定さ れたならば、SEP保有者は対応するSEPの存在する国で個々 に裁判を起こさなければならず、そのような非効率な作業を ライセンサーに強いるのは合理的なライセンシーの行為とは いえない、としてドイツSEPに限定したライセンスは FRANDではないと結論付けた。

SLC v. Vodafone事件もSEP保有者がグローバルライセン スを主張し、被告がドイツSEP限定のライセンスを主張した事 案である。この判決でドイツのデュッセルドルフ地裁は、グ ローバルライセンスがFRANDか否かは、それが業界の慣行に 沿っているかどうかを基準にして判断すべきだと述べている。

ファーウェイは、その他に米国、日本、中国のSEP関連 の判決例を引用して自らの主張を正当化しているが、その主 張は受け入れられない。引用された判決例は、いずれもグロー バルライセンスがFRANDではないとは判示していないから である。

4、解説

本事件の一審判決は、グローバルライセンスがFRANDで あることを理論的に明らかにし、その料率の算定方法を示し たことで注目された(本誌2017年11号および12月号参照)。 他にも英国の裁判では、Conversant Wireless Licensing v. ファーウェイ事件でもグローバルライセンスをFRANDと認 めている(本誌2019年2月号参照)。今号は、Unwired事件 の控訴審判決から、グローバルライセンスのFRAND適格の 問題だけを取り上げたものである。

ファーウェイの控訴理由は、一国の裁判所がグローバルラ イセンスのFRAND料率を決定することは許されないという 裁判管轄の問題に焦点をあてているが、その背景には、 Unwired LLCのライセンス収入は、その64%が中国特許に 対するロイヤルティーに依存し、英国特許の比率は小さいと いう事実があった。

今回の控訴審判決により、SEP保有者は、多数の国の特 許によってポートフォリオが構成され、標準利用者がグロー バルに事業展開している場合には、グローバルライセンスの 提示によってFRAND義務を果たすことになることが明らか にされた。このような状況で標準利用者がSEP保有者から のライセンスオファーを拒否すれば、その時点で善意のライ センシーとしてのFRAND義務を果たさなかったことにな り、SEP侵害を阻止するための英国における差止命令に従 わなければならないことになる。

控訴裁は、個々のケースにおいてSEPライセンスの FRAND条件は一組しかないという考え方を除き、一審の判 断を支持した。FRAND条件は一組という考え方について控 訴裁は、複雑なSEPライセンスの実態を見ないもので、公正 や合理性 (fairness / reasonableness) の要素を考慮してい ないとして退け、FRANDライセンスには複数の選択肢があ り、SEP保有者がその選択肢のなかから選んで標準利用者に 提示していればFRAND義務を果したことになると明示した。

判旨からも明らかなように、控訴審は、両当事者が引用し た世界のFRAND判決について詳細な検討を加えた。判旨で 取り上げた以外にも、例えば、Innovatio事件(米)、Realtek v. LSI Corp事件(米)、アップル v. クアルコム事件(米)、マ イクロソフト v. モトローラ事件(米)、エリクソン v. D-Link事件(米)、サムスン v. アップル事件(米)、ファーウェ イ v. IDC事件(中国)などの判例が丁寧に検討されている。 これらは本誌で既にその内容を紹介済みである。

ふじの じんぞう

1996年、早稲田大学法学研究科修了。日本企業・米大手法律事務 所で特許ライセンス業務や米国訴訟支援業務を担当。<u>2005年から</u> 2015年まで東京理科大学専門職大学院教授を務める。現在は 野IPマネジメント代表」として、特定非営利活動法人日本フォト ニクス協議会理事を兼務。標準関連の著書に『知的財産と標準化 戦略』(2015)、『標準化ビジネス』(共著、2011)、『特許と技術標準』